



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0064-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “DOLCI (DISEÑO)”**

**DOLCI PASTELERÍA D.P., S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 16103-2007)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 412-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de setiembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-166-877, en su condición de apoderado especial de la empresa **DOLCI PASTELERÍA D.P. SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-339707, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y dos segundos del seis de noviembre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de diciembre de dos mil siete, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DOLCI PASTELERÍA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias,*



*hielo*”, en **Clase 30** de la clasificación internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil ocho, la solicitante elimina del signo solicitado la palabra “Pastelería”, quedando en consecuencia la marca solicitada como “**DOLCI (DISEÑO)**”.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las siete horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y dos segundos del seis de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Hernández Brenes, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**DOLCI**” bajo el Registro No. 181559, a nombre



de la empresa **REY IVO, S.A.**, desde el 03 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 03 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir “*Pizza hecha de ingredientes dulces*”, en Clase 30 internacional, ver folios 22 y 23 del expediente. 2.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “*DOLCI*” bajo el Registro No. 183187, a nombre de la empresa **DOLCI PASTELERÍA D.P., S.A.**, desde el 15 de diciembre de 2008 y vigente hasta el 15 de diciembre de 2018, para proteger y distinguir “*Servicios de restaurante (alimentación), repostería, pastelería y cafetería*”, en Clase 43 internacional, ver folios 48 y 49 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “*DOLCI (diseño)*” corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, debido a que contiene más similitudes que diferencias con la marca inscrita, “**DOLCI (diseño)**” lo que denota ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, siendo que su inscripción generaría un riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar, con lo que podría afectarse el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante signos marcarios creativos, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, en el escrito de interposición del recurso de apelación, presentado el día 05 de enero de 2010, la representación de la empresa solicitante y ahora también recurrente, en



aplicación del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, modifica la lista de productos a proteger por el signo solicitado a efecto de que se incluya la limitación “con excepción de pizza hecha con ingredientes dulces”, en razón de lo cual la lista de productos quedaría: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería (con excepción de pizza hecha con ingredientes dulces) y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”. Asimismo, alega que su presentada ya tiene inscrita la marca de servicios “DOLCI (DISEÑO)” en clase 43 para proteger y distinguir “servicios de restaurante (alimentación), repostería, pastelería y cafetería” y que tanto el establecimiento comercial como los productos protegidos por ese signo se encuentran en el mercado desde el año 2008 sin que la coexistencia con la marca inscrita bajo el Registro No. 181559, propiedad de Rey Ivo, S.A. haya producido algún riesgo de confusión, toda vez que se trata de productos destinados a diferentes tipos de consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o



impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, por ser idéntico o similar a otro signo registrado o en trámite de registro a favor de un tercero y cuando distinga los mismos o similares productos o servicios, o que los mismos sean susceptibles de ser asociados

Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, los citados incisos del artículo 8 son claros al establecer: *al público consumidor*, y en este término se incluye tanto a otros comerciantes con un mismo giro comercial, como a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no, según de donde provengan.

Pretende el recurrente evadir las causas de irregistrabilidad del signo solicitado eliminando expresamente los productos protegidos por la marca confrontada, sea “con excepción de pizza hecha con ingredientes dulces”, no obstante el inciso b) citado dispone que los productos o servicios a proteger pueden ser distintos, pero en caso de que sean susceptibles de ser relacionados, subsiste el impedimento para su registración.

Considera este Tribunal que, el caso bajo análisis se enmarca dentro de los supuestos indicados, dado lo cual, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, el signo propuesto carece de elementos diferenciadores suficientes que permitan su coexistencia con la marca inscrita. Así las cosas, analizando los signos en forma global y, no obstante, ambos son mixtos, resulta evidente que en su término denominativo, tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto es idéntico al inscrito y siendo el elemento



denominativo de la marca el utilizado por el consumidor al referirse al producto y solicitarlo así para comprar o distinguirlo en el mercado, éste constituye el elemento esencial al realizar el cotejo entre la marca cuya protección se solicita y la inscrita, que goza ya de una protección exclusiva especial.

El principal argumento esgrimido por el apelante es que ya es titular de la marca de servicios DOLCI inscrita en clase 43 bajo el Registro No. 183187, y que su coexistencia con la marca inscrita a favor de Rey Ivo, S.A., no ha producido alguna suerte de confusión. Sobre este punto en particular, el Registro a quo afirma que dicha inscripción se aceptó bajo otros supuestos, en virtud de que la marca inscrita en clase 43 a favor de la empresa solicitante no presenta una similitud tan cercana, por cuanto, además de encontrarse en diferentes clases, los productos que protege no presentan una similitud tan considerable como con la propuesta para la clase 30, dado lo cual lleva razón el Registro *ad quo* al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas podría producir confusión y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los productos que ofrece una u otra empresa, por lo que al afectar derechos de terceros es inadmisibile el registro del signo solicitado.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **Dolci Pastelería D. P., S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y dos segundos, del seis de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No.



8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **Dolci Pastelería D. P., S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y dos segundos, del seis de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**